

공무원의 직무발명 해당 여부 판단기준 - 공무원과 납품사업자의 공동명의 특허의 직무

발명 여부 쟁점: 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결



1. 사안의 개요

- 공무원 (피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원
- 사업자 (원고) - 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품
- 2011년 상하수도 관련 제품 - 공동발명
- 사업자 원고와 공무원 피고는 공동발명자로 출원, 2012. 1. 16. 특허등록, 각 1/2 지분

권 보유

- 공무원 (피고) - 소속기관에 직무발명 신고하지 않음
- 공유특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도

- 2013. 5. 2. 지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와

“이익분배에 관한 약정” 체결

2. 양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 약정 요지

그 실시 및 영업, 판매는 피고 공무원이 재직하는 F시에서만 행하여야 하고 그 판매 리스트를 피고 공무원에게 제시하여야 하며, 그 이익금의 40%를 피고에게 지급하여야 하고,

② 피고는 원고의 영업에 대한 감시권을 행사할 수 있고, ③ 원고는 피고의 요구에 따라

언제든지 서면으로 영업 및 거래에 관한 리스트를 제시하여야 하며, ④ 원고가 위와 같은

의무를 1회라도 이행하지 아니한 때에는 피고는 최고기간 없이 계약을 해지할 수 있으

며, ⑤ 원고는 공동특허와 관련된 모든 권리를 포기한 것으로 간주하고, ⑥ 피고는 F시 이

외의 전국 모든 지역을 대상으로 이 사건 특허의 실시, 판매를 할 수 있고 그 수익금을

모두 향유한다.

3. 새로운 공유권자(양수인)의 특허발명 자기 실시, 특허제품 생산납품으로 경쟁관계, 공

유자 사이 분쟁 발생

4. 기존 지분권자(원고) 주장 - 공무원의 직무발명, 자자체 시에 지분권 있음, 경쟁사업

자 지분 양수인은 무권리자, 특허실시권 없음

5. 판결요지 - 직무발명 해당하지 않음, 공무원의 자유발명, 원고 패소 판결

공무원의 직무발명 판단기준

가) 직무발명 여부를 판단함에 있어 사용자가 국가일 경우 그 업무 범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 국가의 모든 업무가 포함되기 때문에, 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장 규칙 등에 따라 정해진 업무범위로 한정하는 것이 합리적이다.

따라서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하려면, 피고가 발명 전후에 속해 있는 부서의 업무범위에 속하고, 발명자의 직책과 임무 등에 맞는 직무범위에 속하는 발명이어야 한다.

구체적 사안의 판단

가) 피고가 이 사건 발명 전후 상수도 분야 추진업무 등에 관하여 필요한 설비 등에 대한 발주업무, 상수도협회 관련 업무, 상수도 급수공사 정액제 시행, 유수율 제고사업 추진(원격검침 및 블록화), 기타 상수도 분야 추진 업무 등을 담당한 사실이 있기는 하나,

이는 이 사건 특허와 같은 맨홀, 상수관 점검구 등을 연구하고 개발하는 업무와는 전혀 관련이 없다. 또한 피고 B은 기능 9급(2011. 12. 7. 기능 8급으로 승진) 지방기계원 직급의 공부원으로서 주로 '지하수개발 인·허가, 먹는물 약수터 수질검사 및 관리, 상수도시 설보강 적립기금 운영관리'와 관련된 업무에 종사하였는바, 위와 같은 보직에 있는 피고 B이 국가로부터 이 사건 특허와 같은 장치를 개발하는 과제를 받았거나 연구비 등을 지원받았다고도 볼 만한 사정도 없다.

나) 피고 공무원은 2004. 3. 20. 지방 10급 지방기계원으로 임용되어 공무원 생활을 시작하기 이전인 약 8년간 (1987년 ~ 1994년) 상수도 배관공으로 일했으며, 1992. 12. 16. 상수도 시공기술자, 1997. 12. 22. 배관기능사, 2002. 7. 1. 에너지관리기능사(보일러취급기능사) 자격을 취득하는 등 상수도 배관공으로서의 경력과 기능을 갖추고 있었으므로 그의 이와 같은 경력이 이 사건 발명의 시초가 된 것으로 보인다. 또한, 피고와 같이 연구하고 개발하는 것을 업무로 하고 있는 자가 아닌 자가 단순히 공무원 생활을 통하여 어떠한 발명에 필요한 경험과 지식을 취득하였다고 하여 당연히 그가 발명을 피하는 것이 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

다) F시는 2017. 12. 26. 직무발명심의위원회(시정조정위원회 대행)을 개최하여, '공직에 임용전 배관공으로 근무하면서 취득한 기술과 경험이 기초가 된 특허기술, 상수도 관로

공사 및 유지관리에 필요한 제수변, 보호맨홀, 관로점검 등 시공기술 특허로 직무 관련성이 없는 것으로 판단됨'이라는 이유로 이 사건 특허발명은 공무원인 피고의 직무발명에 해당하지 않는다고 의결하였고, 대전지방법검찰청 또한 같은 취지로 2018. 12. 27. 피고들의 특허법위반 혐의에 관하여 모두 불기소 결정을 하였다.

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com